

CAI
RG25
-T65



Trade Marks: Questions and Answers

©Minister of Supply and Services Canada 1976

Cat. No.: RG43-12/1976

ISBN 0-662-00171-0

Requisition No.: 54419-6-3996

Printed by: Love Printing Service Limited

QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT TRADE MARKS

1. Q. *What is a Trade Mark?*

- A. A Trade Mark is a word, symbol or picture or a combination of these used to distinguish the goods or services of a person or organization from the goods or services of others in the market place.

2. Q. *How does one differentiate Trade Marks from Copyright, Industrial Designs and Patents?*

- A. Copyright deals with original literary, musical, dramatic and artistic works. The term of a Copyright is for the life of the author plus 50 years.

Industrial Designs deal with original ornamentation of any article or manufacture. This includes any shape, feature or ornamentation, the object of which is an aesthetic effect. Functional or utilitarian features may not be the subject of an Industrial Design but may be the subject of a Patent application. The term of an Industrial Design is for 5 years and is renewable for an additional 5 years but no longer.

Patents deal with inventions, that is, new and useful processes, machines, manufactures, compositions of matter or any new and useful improvements thereof. A patent is a grant by the Government of Canada giving an inventor the right to exclude others from making, using or selling his invention within Canada for a period of 17 years, and is given in exchange for a full and complete disclosure of the invention.

3. Q. *How long does a Trade Mark last?*

- A. A Trade Mark is registered for a period of 15 years from the date of registration.

4. Q. *Once I have registered my Trade Mark, are any further fees necessary to keep it in force?*

- A. No, during the 15 years period of registration, no further fees are necessary. However, if at the end of the 15 years, you wish to continue the registration for a further 15 years, a renewal fee is payable.

5. Q. *May the term of a Trade Mark be extended?*

- A. Yes, it may be renewed every fifteen years without limitation.

6. Q. *Must I register my Trade Mark?*

- A. No, it is not mandatory to register a Trade Mark, but it is advisable to do so, for a registered Trade Mark is prima facie evidence of ownership of the mark and is more easily protected than an unregistered trade mark.

7. Q. *Is there such a thing as an unregistered Trade Mark?*
- A. Yes, those who have not registered their Trade Marks and have left their rights to be established in Common Law have what is known as an unregistered Trade Mark. They may register at any time providing they meet the requirements of the Trade Marks Act.
8. Q. *Does a Trade Mark registered in Canada have any validity in foreign countries?*
- A. No, a registered Trade Mark gives its owner the exclusive right to its use in Canada. If your product or services are sold in other countries, you should also consider registration of your Trade Mark in those countries where your products or services are used.
9. Q. *What subject matter may not be used in a Trade Mark?*
- A. Such things as coats of arms of the Royal Family, badges and crests of the R.C.M.P. and the Canadian Armed Forces, the Red Cross, the Red Crescent or national symbols may not be used in Trade Marks, nor may anything be used that is obviously immoral or offensive. One should consult sections 9 or 10 of the Trade Marks Act for a complete statement of what may not be used.
10. Q. *What is a Certification Mark?*
- A. A Certification Mark is a type of Trade Mark and is a mark used to distinguish goods or services that meet a defined standard. A good example is the "wool mark" used on clothing to indicate the presence of a wool fabric.
11. Q. *What is a Trade Name?*
- A. A trade name is the name under which any business is carried on, whether it be the name of a corporation, a partnership or an individual.
12. Q. *How is a Trade Mark different from a trade name?*
- A. A Trade Mark identifies the goods or services marketed under its protection. The trade name identifies a company or business.
13. Q. *Can I register a trade name under the Trade Marks Act?*
- A. A trade name can be registered under the Trade Marks Act only if it is also used as a trade mark.
14. Q. *Who may obtain a Trade Mark?*
- A. Companies, individuals, partnerships, trade unions and lawful associations may obtain registration of their marks of identification for goods or services provided they meet the requirements of the Trade Marks Act.

15. Q. *Must I use my Trade Mark?*

- A. Yes and no; one of the requirements of registration is that the mark must be used in association with goods or services prior to being registered. However, an application for registration of a Trade Mark may be filed on the basis of proposed use before the mark has actually been used.

16. Q. *Can I assign or sell my Trade Mark?*

- A. Yes, you can sell or assign the rights to a registered or unregistered Trade Mark, with or without the goodwill of the business. However all changes in ownership or assignment of a registered Trade Mark should be registered with the Registrar of Trade Marks.

17. Q. *How do I register my Trade Mark?*

- A. An application for the registration of a Trade Mark should be filed with the Registrar of Trade Marks, Ottawa/Hull, K1A 0E1. Information on filing and application will be forwarded on request or may be obtained by visiting the Trade Marks Office at Place du Portage, Victoria St., Hull, Québec.

18. Q. *Can I prepare my own application for a Trade Mark?*

- A. Yes, anyone may file an application for the registration of a Trade Mark. However, as the preparation and prosecution of a Trade Mark application may be complex and involves the grant of a legal right, it is recommended that applicants consult a Trade Mark Agent, trained in this specialized practice and registered to practice before the Canadian Trade Marks Office. If one intends to register his marks in other countries the use of a Trade Mark Agent is imperative.

19.a) Q. *What papers are required to register a trade mark?*

- A. You must submit an application following the format illustrated in the Trade Marks Rules. Application forms are not available.

b) Q. *What fees must I pay to have my Trade Mark registered?*

- A. A fee of \$35.00 is payable on the filing of each application and a fee of \$25.00 is required for advertisement in the Trade Marks Journal. If you use an agent to prosecute your application, his fees will of course be over and above these amounts.

20. Q. *How can I get a copy of the Trade Marks Act and Rules?*

- A. Copies of both the Trade Marks Act and the Trade Marks Rules can be obtained from any Canadian Government Bookstore.

21. Q. *Are drawings or illustrations necessary?*

- A. If the Trade Mark is anything other than a word (or word combination) of non-specific form, drawings are required. Four drawings in black and white and three specimen Trade Marks must be included with the application.

22. Q. *What can I do if my Trade Mark application is (a) refused by the Office or (b) opposed by someone else following advertisement of my application in the Trade Marks Journal?*

- A. (a) The applicant may appeal the Registrar's decision to the Federal Court of Canada.

(b) An opposition procedure is provided for and it will be necessary for the applicant to follow the steps in this procedure as set out in the Trade Marks Act and Trade Marks Rules.

23. Q. *Is there a fee to search the Trade Marks Records?*

- A. No, any individual may make a search free of charge.

24. Q. *Should I search them myself?*

- A. It will depend on the type of search you wish done. If it is for the purpose of filing a Trade Mark application one should consider having an agent do it for, as stated earlier, the filing of a Trade Mark application can be a tricky and complicated business, and an unskilled searcher may not be aware of all the implications of what he is looking at.

25. Q. *Will the Trade Marks Office give me an opinion on my ideas for a Trade Mark, or advise me on whether or not I should obtain Trade Mark Protection?*

- A. No, regulations prohibit the Office from expressing an opinion on the registrability of a trade mark until a formal application is filed. As with other legal matters, one should consult a properly qualified agent to determine the necessity of obtaining legal protection.

26. Q. *What happens if two individuals or companies apply for the same Trade Mark?*

- A. The Trade Marks Office will determine which applicant has priority and is entitled to registration.

27. Q. *May a Trade Mark be registered if the applicant dies while it is being processed?*

- A. Yes, it will be considered to be part of the applicant's estate and should be assigned to the heirs.

28. Q. *May foreigners register their Trade Marks in Canada?*
- A. Yes, (a) if the Trade Mark is used or intended to be used in Canada, or (b) if the Trade Mark is registered and used in the country of origin.
29. Q. *Will the Trade Marks Office protect me if someone else starts using my registered Trade Mark?*
- A. No, it is up to the owner to police the use of his Trade Mark and take such action as necessary. The registration of a Trade Mark gives the applicant prima facie evidence of ownership of the Trade Mark and is an entrée to the courts.
30. Q. *How long does it take to have a Trade Mark registered?*
- A. Normally it takes about a year from the date of application to registration of a Trade Mark. However, each application is examined on its own merits and may be affected by opposition or other obstacles and so the period will vary.
31. Q. *Is it necessary to visit the Trade Marks Office to prosecute a registration?*
- A. No, it is not necessary as the registration may be entirely prosecuted by mail.
32. Q. *May an applicant write directly to the Trade Marks Office about his application after it is filed?*
- A. Yes, unless he has hired an agent to prosecute his application, in which case he should conduct all correspondence through his agent.
33. Q. *After an application for Trade Mark registration is filed, may changes be made to it?*
- A. Minor changes or corrections are allowed, as defined within the Trade Marks Rules, during prosecution. However, major changes are not permitted; hence the need to exercise care in preparing an application in order to ensure that it is correct and includes all essential items. Otherwise it may be necessary to go to the trouble and expense of filing an entirely new application. An application that does not comply with the Trade Marks Act may be defeated in opposition proceedings for that reason.
34. Q. *If another person has a Trade Mark registered in Canada but he is not using it, can he stop others from using it also?*
- A. Normally a Trade Mark is intended to be used and both the Trade Marks Act and the Common Law tests for restraint of trade provide redress for abuse in the use of a Trade Mark. In the case of non-use of a Trade Mark any person can initiate proceedings to remove the Trade Mark from the register.

35. Q. *How can I obtain the addresses of foreign Trade Marks Offices?*

- A. Addresses of foreign Trade Marks offices may be obtained from the foreign countries' Canadian representatives.
foreign countries' Canadian representatives.

36. Q. *How may I telephone the Trade Marks Office?*

- A. Area code 819, Number 997-1420.

37. Q. *If a registered Trade Mark is used on a product that is only distributed locally, may I use it in another part of the country?*

- A. No, not normally, for the registration gives the owner exclusive use of the mark throughout Canada.

38. Q. *Will the Trade Marks office help me if someone uses my Trade Mark, or one like it, in such a way that it will depreciate the value of my mark of the goodwill I attach to it?*

- A. No, the Trade Marks office does not assist in the enforcement of a registered or unregistered Trade Mark (see Q. 29). It would be advisable for you to seek legal advice in such a case. The value of the registered Trade Mark in this case is that the owner has prima facie evidence of its use and its ownership and he can protect it more easily by legal action than an unregistered mark.

39. Q. *May I license other persons to use my registered Trade Mark?*

- A. Yes, a person other than the owner of a registered trade mark may be permitted to use the mark if the person is recorded with the Trade Marks office as the registered user.

40. Q. *What is an "appellation of origin"?*

- A. An "appellation of origin" is the geographical name of a country, region or specific place which serves to designate a product originating therein, the characteristic qualities of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including both natural and human factors. They are often recognized by international agreement and may or may not be registered Trade Marks. A good example is the word Champagne used to designate the white, bubbly wine originating in the Champagne district of France.

34. Q. Si une autre personne au Canada a une marque de commerce enregistrée mais ne l'utilise pas, peut-elle empêcher les autres de l'utiliser?
- R. Normalement, une marque de commerce est faite pour être utilisée, et la Loi sur les marques de commerce et la jurisprudence en matière de liberté du commerce prévoient des mesures de réparation dans les cas d'utilisation abusive d'une marque. N'importe qui peut entamer les procédures pour faire retirer une marque de commerce non utilisée du registre.
35. Q. Comment puis-je obtenir l'adresse des services étrangers dont relèvent les marques de commerce?
- R. L'adresse de ces services peut être obtenue auprès des représentants des pays étrangers au Canada.
36. Q. Quel est le numéro de téléphone du Bureau des marques de commerce?
- R. Le numéro est (819) 997-1420.
37. Q. Si une marque de commerce enregistrée est utilisée pour un produit qui n'est distribué qu'au niveau local, puis-je l'utiliser ailleurs au Canada?
- R. Normalement non, parce que l'enregistrement donne au propriétaire l'emploi exclusif de la marque au Canada.

38. Q. Le Bureau des marques de commerce m'aidera-t-il si quelqu'un utilise ma marque, ou une marque identique, d'une manière qui pourrait en diminuer la valeur?

R. Non, le Bureau des marques de commerce ne vous aidera pas à faire respecter votre marque, qu'elle soit enregistrée ou pas (cf. Q. 29). Vous auriez avantage à consulter un avocat. La valeur d'une marque enregistrée réside dans le fait que le propriétaire a ainsi une preuve irréfutable de son emploi et de sa propriété, et qu'il peut la protéger plus facilement en s'adressant aux tribunaux que si la marque n'était pas enregistrée.

39. Q. Puis-je accorder un permis à d'autres personnes pour utiliser ma marque de commerce enregistrée?

R. Oui, une personne autre que le propriétaire d'une marque enregistrée peut utiliser cette marque s'il est enregistré comme usager auprès du Bureau des marques de commerce.

40. Q. Qu'est-ce qu'une «appellation d'origine»?

R. Une «appellation d'origine» est le nom géographique d'un pays, d'une région ou d'un endroit en particulier, qui sert à désigner un produit venant de la et dont les qualités caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant à la fois les facteurs naturels et humains. Elles sont souvent reconnues par des accords internationaux et peuvent être des marques de commerce enregistrées ou non. Le mot Champagne est un bon exemple: il sert à désigner le vin blanc et pétillant originaire de la province de Champagne, en France.

R. Des changements ou corrections mineurs sont permis en cours d'examen, ainsi qu'il est précisé dans le Règlement. Il n'est toutefois pas permis d'apporter des modifications importantes, d'où la nécessité de préparer sa demande avec soin afin de s'assurer qu'elle est exacte et comprend tous les documents essentiels, autrement il faudra peut-être déposer une autre demande, chose ennuyeuse et coûteuse. Une demande qui ne répond pas aux exigences de la Loi sur les marques de commerce peut être refusée, (pour cette raison), lors des procédures d'opposition.

33. Q. *Après qu'une demande d'enregistrement a été déposée, peut-on y apporter des modifications?*

R. Oui, à moins qu'il n'ait engagé un agent pour rédiger la demande, dans ce cas il devra le faire par l'entremise de cet agent.

32. Q. *Un requérant peut-il écrire directement au Bureau des marques de commerce à propos de sa demande après son dépôt?*

R. Non, ce n'est pas nécessaire. Tout le processus peut se dérouler par courrier.

31. Q. *Est-il nécessaire de se rendre au Bureau des marques de commerce pour faire une demande d'enregistrement?*

R. Environ un an entre la date de la demande et l'enregistrement de la marque. Néanmoins, chaque demande est examinée selon ses propres mérites et peut faire l'objet d'une opposition ou rencontrer d'autres obstacles, de sorte que cette période peut varier.

30. Q. *Combien de temps cela prend-il avant que la marque soit enregistrée?*

R. Non, le propriétaire a la responsabilité de contrôler l'emploi de sa marque de commerce et de prendre toutes les mesures nécessaires. L'enregistrement d'une marque de commerce constitue une présomption légale de propriété et facilite le recours aux tribunaux.

29. Q. *Le Bureau des marques de commerce me protégera-t-il si une autre personne commence à utiliser ma marque enregistrée?*

R. Oui, (a) si la marque de commerce est utilisée ou doit être utilisée au Canada, ou (b) si la marque de commerce est enregistrée et utilisée dans le pays d'origine.

28. Q. *Des étrangers peuvent-ils faire enregistrer leurs marques de commerce au Canada?*

21. Q. *Doit-on ajouter des dessins ou des illustrations?*
- R. Si la marque de commerce comporte autre chose qu'un mot (ou plusieurs mots), sans forme particulière, des dessins sont exigés. Quatre dessins en noir et blanc et trois exemplaires de la marque doivent être joints à la demande.
22. Q. *Que puis-je faire si ma demande est (a) refusée par le Bureau ou (b) contestée par quelqu'un d'autre suite à la publication de ma demande dans le Journal?*
- R. a) Le requérant peut faire appel de la décision du Registraire auprès de la Cour fédérale du Canada.
 b) Un processus d'opposition est prévu dans le Règlement et la Loi, et le requérant devra en suivre les étapes.
23. Q. *Doit-on payer pour consulter les archives du Bureau des marques de commerce?*
- R. Non, toute personne peut gratuitement consulter les archives.
24. Q. *Devrais-je effectuer moi-même mes recherches?*
- R. Cela dépendra du type de recherche. Si c'est dans le but de déposer une demande de marque de commerce, il serait souhaitable de demander à un agent de le faire; comme il a été dit précédemment, le dépôt d'une demande peut être une entreprise difficile et compliquée et une personne inexpérimentée n'aura peut-être pas conscience de toute la portée de ce qu'elle découvre.
25. Q. *Le Bureau des marques de commerce me donnera-t-il son opinion sur un projet de marque, ou me dira-t-il si je devrais ou non obtenir la protection de la marque de commerce?*
- R. Non, le Règlement interdit au Bureau d'indiquer si une marque de commerce peut être enregistrée avant qu'une demande officielle n'ait été déposée. A l'instar de toute autre question juridique, l'intéressé devrait consulter un agent dûment qualifié pour déterminer si une protection légale s'impose.
26. Q. *Qu'arrive-t-il si deux particuliers ou deux compagnies font une demande d'enregistrement pour la même marque de commerce?*
- R. Le Bureau des marques de commerce déterminera lequel des requérants a la priorité et a droit à l'enregistrement.
27. Q. *Une marque de commerce peut-elle être enregistrée si le requérant meurt pendant l'examen de sa demande?*
- R. Oui, la marque sera considérée comme faisant partie des biens du requérant et sera cédée à ses héritiers.

15. Q. *Dois-je utiliser ma marque de commerce?*
- R. Oui et non; l'une des conditions d'enregistrement est que la marque de commerce doit être utilisée en association avec les produits et services avant d'être enregistrée. Toutefois, une demande d'enregistrement peut être déposée sur la base de l'emploi projeté avant que la marque n'ait véritablement servi.
16. Q. *Puis-je céder ou vendre ma marque de commerce?*
- R. Oui, vous pouvez vendre ou céder les droits à une marque, enregistrée ou pas, avec ou sans la clientèle qui s'y rattache. Toutefois, tout changement de propriété ou cession d'une marque enregistrée devrait être enregistré auprès du Registraire des marques de commerce.
17. Q. *Comment puis-je faire enregistrer ma marque de commerce?*
- R. Une demande d'enregistrement doit être déposée au Bureau du registraire à Hull (K1A 0E1); les renseignements nécessaires seront envoyés sur demande ou sont disponibles au Bureau des marques de commerce à la Place du Portage, rue Victoria, Hull (Québec).
18. Q. *Puis-je rédiger ma propre demande de marque de commerce?*
- R. Oui, n'importe qui peut remplir une demande. Toutefois, comme la rédaction d'une demande de marque et la procédure peuvent être complexes et qu'il y a attribution d'un droit légal, il est conseillé au requérant de consulter un agent spécialement entraîné et autorisé à pratiquer devant le Bureau canadien des marques de commerce. Ses services seront indispensables si la marque doit être enregistrée à l'étranger.
- 19.a) Q. *Quels documents dois-je soumettre pour faire enregistrer une marque de commerce?*
- R. Vous devez soumettre une demande suivant le format prescrit et illustré dans le règlement sur les Marques de Commerce. Il n'existe aucun formulaire de demande déjà imprimé.
- b) Q. *Quels sont les frais d'enregistrement d'une marque de commerce?*
- R. Lors du dépôt de la demande, des frais de \$35.00 sont exigés, il faut aussi payer \$25.00 pour que la marque soit publiée dans le Journal des Marques de Commerce. Si vous produisez votre demande par l'intermédiaire d'un agent, ses honoraires seront naturellement en supplément.
20. Q. *Où puis-je obtenir un exemplaire du Règlement et de la Loi sur les marques de commerce?*
- R. Dans les librairies du gouvernement du Canada dans la plupart des villes.

7. Q. Existe-t-il des marques de commerce non enregistrées?

R. Oui, ceux qui n'ont pas enregistré leur marque de commerce et qui ont laissé le droit coutumier établir leurs privilèges ont ce qu'on appelle une marque de commerce non enregistrée. Ils peuvent se faire inscrire n'importe quand, pourvu qu'ils répondent aux exigences de la Loi sur les marques de commerce.

8. Q. Est-ce qu'une marque de commerce enregistrée au Canada est reconnue à l'étranger?

R. Non, les droits exclusifs du propriétaire d'une marque de commerce enregistrée se limitent au Canada. Si votre produit ou service est vendu à l'étranger, vous devriez considérer l'enregistrement de votre marque dans ces pays.

9. Q. Quel sujet est-il interdit d'utiliser dans une marque de commerce?

R. Les armoiries de la famille royale, les insignes et écussons de la G.R.C. et des Forces armées canadiennes, la Croix Rouge, le Croissant rouge, ni aucun autre symbole national ne peut être utilisé dans une marque de commerce, pas plus qu'une devise immorale ou choquante.

10. Q. Qu'est-ce qu'une marque de certification?

R. Une marque de certification est une sorte de marque de commerce qui distingue les marchandises ou services qui sont d'une norme définie. Un bon exemple est le symbole «Woolmark» apposé sur les vêtements pour indiquer qu'ils sont faits en laine.

11. Q. Qu'est-ce qu'un nom commercial?

R. Un nom commercial est le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse d'une corporation, d'une société ou d'un particulier.

12. Q. Quelle différence y a-t-il entre une marque de commerce et un nom commercial?

R. Une marque identifie les produits ou les services utilisés sous sa protection. Un nom commercial identifie une compagnie ou une entreprise.

13. Q. Puis-je faire enregistrer un nom commercial en vertu de la Loi sur les marques de commerce?

R. Oui, à la condition qu'il soit aussi utilisé en tant que marque de commerce.

14. Q. Qui peut obtenir une marque de commerce?

R. Compagnies, particuliers, sociétés, syndicats et associations légales peuvent faire enregistrer leurs marques d'identification pour des produits ou des services pourvu qu'ils répondent aux exigences de la Loi.

QUESTIONS ET RÉPONSES CONCERNANT LES MARQUES DE COMMERCE

1. Q. *Qu'est-ce qu'une marque de commerce?*

R. Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin, ou les trois à la fois, qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme d'autres produits ou services offerts sur le marché.

2. Q. *Quelle différence y a-t-il entre la marque de commerce et le droit d'auteur, le dessin industriel et le brevet?*

R. Le droit d'auteur protège les œuvres originales littéraires, musicales, dramatiques et artistiques. L'œuvre se trouve protégée pendant toute la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort.

Le dessin industriel touche la décoration originale de tout article ou produit fabriqué. Cela comprend toute réalisation esthétique: forme, traits ou décoration. Des éléments fonctionnels ou utilitaires ne peuvent faire l'objet d'un dessin industriel mais plutôt d'une demande de brevet. La durée de la protection d'un dessin industriel s'étend sur 5 ans et peut être renouvelée une fois, pour 5 autres années.

Le brevet a trait aux inventions, c'est-à-dire aux procédés nouveaux et utiles, machines, fabrications, compositions de matière ou toute amélioration qui peut être utile. Un brevet est accordé par le gouvernement du Canada et donne à l'inventeur le droit d'interdire aux autres de fabriquer, utiliser ou vendre son invention au Canada, pour une période de 17 ans, mais il doit, en échange, divulguer intégralement son invention.

3. Q. *Combien de temps une marque de commerce est-elle valide?*

R. Une marque de commerce est enregistrée pour une période de 15 ans à dater du jour de l'enregistrement.

4. Q. *Une fois que j'ai fait enregistrer ma marque de commerce, dois-je consentir d'autres frais pour la maintenir en vigueur?*

R. Aucun autre droit n'est nécessaire pendant les 15 ans suivant l'enregistrement. Si toutefois vous désirez ensuite le renouveler pour une nouvelle période de 15 ans, vous devrez payer des frais de prorogation.

5. Q. *Peut-on prolonger une marque de commerce?*

R. Elle peut être renouvelée, indéfiniment, tous les 15 ans.

6. Q. *Dois-je faire enregistrer ma marque de commerce?*

R. Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé car l'enregistrement est le premier titre de propriété de la marque, et elle est ainsi plus facile à protéger.

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1976

No. de cat: RG43-12/1976

ISBN 0-662-00171-0

No. de réquisition: 54419-6-3996

Imprimé par: Love Printing Service Limitée

Consommation
et Corporations
Consumer and
Corporate Affairs



BUREAU DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
questions et réponses

LES MARQUES DE COMMERCE



CAI

RG 25

- T 65

1985



TRADE MARKS

Questions and Answers

BUREAU OF INTELLECTUAL PROPERTY



Consumer and
Corporate Affairs

Consommation et
Corporations

QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT TRADE MARKS

1. Q. *What is a Trade Mark?*

- A. A Trade Mark is a word, symbol or picture or a combination of these used to distinguish the goods or services of a person or organization from the goods or services of others in the market place.

2. Q. *How does one differentiate Trade Marks from Copyright, Industrial Designs and Patents?*

- A. Copyright deals with original literary, musical, dramatic and artistic works. The term of a Copyright is for the life of the author plus 50 years.

Industrial Designs deal with original ornamentation of any article or manufacture. This includes any shape, feature or ornamentation, the object of which is an aesthetic effect. Functional or utilitarian features may not be the subject of an Industrial Design but may be the subject of a Patent application. The term of an Industrial Design is for 5 years and is renewable for an additional 5 years but no longer.

Patents deal with inventions, that is, new and useful processes, machines, manufactures, compositions of matter or any new and useful improvements thereof. A patent is a grant by the Government of Canada giving an inventor the right to exclude others from making, using or selling his invention within Canada for a period of 17 years, and is given in exchange for a full and complete disclosure of the invention.

3. Q. *How long does a Trade Mark last?*

- A. A Trade Mark is registered for a period of 15 years from the date of registration.

4. Q. *Once I have registered my Trade Mark, are any further fees necessary to keep it in force?*

- A. No, during the 15 years period of registration, no further fees are necessary. However, if at the end of the 15 years, you wish to continue the registration for a further 15 years, a renewal fee is payable.

5. Q. *May the term of a Trade Mark be extended?*

- A. Yes, it may be renewed every fifteen years without limitation.

6. Q. *Must I register my Trade Mark?*

- A. No, it is not mandatory to register a Trade Mark, but it is advisable to do so, for a registered Trade Mark is prima facie evidence of ownership of the mark and is more easily protected than an unregistered trade mark.

7. Q. *Is there such a thing as an unregistered Trade Mark?*

A. Yes, those who have not registered their Trade Marks and have left their rights to be established in Common Law have what is known as an unregistered Trade Mark. They may register at any time providing they meet the requirements of the Trade Marks Act.

8. Q. *Does a Trade Mark registered in Canada have any validity in foreign countries?*

A. No, a registered Trade Mark gives its owner the exclusive right to its use in Canada. If your product or services are sold in other countries, you should also consider registration of your Trade Mark in those countries where your products or services are used.

9. Q. *What subject matter may not be used in a Trade Mark?*

A. Such things as coats of arms of the Royal Family, badges and crests of the R.C.M.P. and the Canadian Armed Forces, the Red Cross, the Red Crescent or national symbols may not be used in Trade Marks, nor may anything be used that is obviously immoral or offensive. One should consult sections 9 or 10 of the Trade Marks Act for a complete statement of what may not be used.

10. Q. *What is a Certification Mark?*

A. A Certification Mark is a type of Trade Mark and is a mark used to distinguish goods or services that meet a defined standard. A good example is the "wool mark" used on clothing to indicate the presence of a wool fabric.

11. Q. *What is a Trade Name?*

A. A trade name is the name under which any business is carried on, whether it be the name of a corporation, a partnership or an individual.

12. Q. *How is a Trade Mark different from a trade name?*

A. A Trade Mark identifies the goods or services marketed under its protection. The trade name identifies a company or business.

13. Q. *Can I register a trade name under the Trade Marks Act?*

A. A trade name can be registered under the Trade Marks Act only if it is also used as a trade mark.

14. Q. *Who may obtain a Trade Mark?*

A. Companies, individuals, partnerships, trade unions and lawful associations may obtain registration of their marks of identification for goods or services provided they meet the requirements of the Trade Marks Act.

15. Q. Must I use my Trade Mark?

- A. Yes and no; one of the requirements of registration is that the mark must be used in association with goods or services prior to being registered. However, an application for registration of a Trade Mark may be filed on the basis of proposed use before the mark has actually been used.

16. Q. Can I assign or sell my Trade Mark?

- A. Yes, you can sell or assign the rights to a registered or unregistered Trade Mark, with or without the goodwill of the business. However all changes in ownership or assignment of a registered Trade Mark should be registered with the Registrar of Trade Marks.

17. Q. How do I register my Trade Mark?

- A. An application for the registration of a Trade Mark should be filed with the Registrar of Trade Marks, Ottawa/Hull, K1A 0E1. Information on filing and application will be forwarded on request or may be obtained by visiting the Trade Marks Office at Place du Portage, Victoria St., Hull, Québec.

18. Q. Can I prepare my own application for a Trade Mark?

- A. Yes, anyone may file an application for the registration of a Trade Mark. However, as the preparation and prosecution of a Trade Mark application may be complex and involves the grant of a legal right, it is recommended that applicants consult a Trade Mark Agent, trained in this specialized practice and registered to practice before the Canadian Trade Marks Office. If one intends to register his marks in other countries the use of a Trade Mark Agent is imperative.

19. Q. What fees must I pay to have my Trade Mark registered, and what papers are required?

- A. A fee of \$35.00 is payable on the filing of each application and a fee of \$25.00 is required for advertisement in the Trade Marks Journal. Applications must follow the format illustrated in the Trade Marks Rules (see Q. 20). If you use an agent to prosecute your application, his fees will of course be over and above these amounts. Preprinted application forms are not available from the Office.

20. Q. How can I get a copy of the Trade Marks Act and Rules?

- A. Copies of both the Trade Marks Act and the Trade Marks Rules can be obtained from any Information Canada bookstore, found in most cities, or from Information Canada, Ottawa. K1A 0S9

21. Q. Are drawings or illustrations necessary?

- A. If the Trade Mark is anything other than a word (or word combination) of non-specific form, drawings are required. Four drawings in black and white and three specimen Trade Marks must be included with the application.

22. Q. What can I do if my Trade Mark application is (a) refused by the Office or (b) opposed by someone else following advertisement of my application in the Trade Marks Journal?

- A. (a) The applicant may appeal the Registrar's decision to the Federal Court of Canada.
(b) An opposition procedure is provided for and it will be necessary for the applicant to follow the steps in this procedure as set out in the Trade Marks Act and Trade Marks Rules.

23. Q. Is there a fee to search the Trade Marks Records?

- A. No, any individual may make a search free of charge.

24. Q. Should I search them myself?

- A. It will depend on the type of search you wish done. If it is for the purpose of filing a Trade Mark application one should consider having an agent do it for, as stated earlier, the filing of a Trade Mark application can be a tricky and complicated business, and an unskilled searcher may not be aware of all the implications of what he is looking at.

25. Q. Will the Trade Marks Office give me an opinion on my ideas for a Trade Mark, or advise me on whether or not I should obtain Trade Mark Protection?

- A. No, regulations prohibit the Office from expressing an opinion on the registrability of a trade mark until a formal application is filed. As with other legal matters, one should consult a properly qualified agent to determine the necessity of obtaining legal protection.

26. Q. What happens if two individuals or companies apply for the same Trade Mark?

- A. The Trade Marks Office will determine which applicant has priority and is entitled to registration.

27. Q. May a Trade Mark be registered if the applicant dies while it is being processed?

- A. Yes, it will be considered to be part of the applicant's estate and should be assigned to the heirs.

28. Q. *May foreigners register their Trade Marks in Canada?*
- A. Yes, (a) if the Trade Mark is used or intended to be used in Canada, or (b) if the Trade Mark is registered and used in the country of origin.
29. Q. *Will the Trade Marks Office protect me if someone else starts using my registered Trade Mark?*
- A. No, it is up to the owner to police the use of his Trade Mark and take such action as necessary. The registration of a Trade Mark gives the applicant prima facie evidence of ownership of the Trade Mark and is an entrée to the courts.
30. Q. *How long does it take to have a Trade Mark registered?*
- A. Normally it takes about a year from the date of application to registration of a Trade Mark. However, each application is examined on its own merits and may be affected by opposition or other obstacles and so the period will vary.
31. Q. *Is it necessary to visit the Trade Marks Office to prosecute a registration?*
- A. No, it is not necessary as the registration may be entirely prosecuted by mail.
32. Q. *May an applicant write directly to the Trade Marks Office about his application after it is filed?*
- A. Yes, unless he has hired an agent to prosecute his application, in which case he should conduct all correspondence through his agent.
33. Q. *After an application for Trade Mark registration is filed, may changes be made to it?*
- A. Minor changes or corrections are allowed, as defined within the Trade Marks Rules, during prosecution. However, major changes are not permitted; hence the need to exercise care in preparing an application in order to ensure that it is correct and includes all essential items. Otherwise it may be necessary to go to the trouble and expense of filing an entirely new application. An application that does not comply with the Trade Marks Act may be defeated in opposition proceedings for that reason.
34. Q. *If another person has a Trade Mark registered in Canada but he is not using it, can he stop others from using it also?*
- A. Normally a Trade Mark is intended to be used and both the Trade Marks Act and the Common Law tests for restraint of trade provide redress for abuse in the use of a Trade Mark. In the case of non-use of a Trade Mark any person can initiate proceedings to remove the Trade Mark from the register.

35. Q. *How can I obtain the addresses of foreign Trade Marks Offices?*

A. Addresses of most foreign Trade Marks offices may be obtained by writing to the Registrar of Trade Marks, Ottawa/Hull K1A 0E1, Canada or from the foreign countries' Canadian representatives.

36. Q. *How may I telephone the Trade Marks Office?*

A. Area code 819, Number 997-1420.

37. Q. *If a registered Trade Mark is used on a product that is only distributed locally, may I use it in another part of the country?*

A. No, not normally, for the registration gives the owner exclusive use of the mark throughout Canada.

38. Q. *Will the Trade Marks office help me if someone uses my Trade Mark, or one like it, in such a way that it will depreciate the value of my mark or the goodwill I attach to it?*

A. No, the Trade Marks office does not assist in the enforcement of a registered or unregistered Trade Mark (see Q. 29). It would be advisable for you to seek legal advice in such a case. The value of the registered Trade Mark in this case is that the owner has prima facie evidence of its use and its ownership and he can protect it more easily by legal action than an unregistered mark.

39. Q. *May I license other persons to use my registered Trade Mark?*

A. Yes, a person other than the owner of a registered trade mark may be permitted to use such registered trade mark if he is registered as a registered user with the Trade Marks office.

40. Q. *What is an "appellation of origin"?*

A. An "appellation of origin" is the geographical name of a country, region or specific place which serves to designate a product originating therein, the characteristic qualities of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including both natural and human factors. They are often recognized by international agreement and may or may not be registered Trade Marks. A good example is the word Champagne used to designate the white, bubbly wine originating in the Champagne district of France.

35. Q. Comment puis-je obtenir l'adresse des services étrangers dont relèvent les marques de commerce?

R. L'adresse de la plupart de ces services peut être obtenue, par écrit, auprès du Registraire des marques de commerce, Hull (Québec), K1A 0E1, Canada, ou auprès des représentants des pays étrangers au Canada.

36. Q. Quel est le numéro de téléphone du Bureau des marques de commerce?

R. Le numéro est (819) 997-1420.

37. Q. Si une marque de commerce enregistrée est utilisée pour un produit qui n'est distribué qu'au niveau local, puis-je l'utiliser ailleurs au Canada?

R. Normalement non, parce que l'enregistrement donne au propriétaire l'emploi exclusif de la marque au Canada.

38. Q. Le Bureau des marques de commerce m'aidera-t-il si quelqu'un utilise ma marque, ou une marque identique, d'une manière qui pourrait en diminuer la valeur?

R. Non, le Bureau des marques de commerce ne vous aidera pas à faire respecter votre marque, qu'elle soit enregistrée ou pas (cf. Q. 29). Vous auriez avantage à consulter un avocat. La valeur d'une marque enregistrée réside dans le fait que le propriétaire a ainsi une preuve irréfutable de son emploi et de sa propriété, et qu'il peut la protéger plus facilement en s'adressant aux tribunaux que si la marque n'était pas enregistrée.

39. Q. Puis-je accorder un permis à d'autres personnes pour utiliser ma marque de commerce enregistrée?

R. Oui, une personne autre que le propriétaire d'une marque enregistrée peut utiliser cette marque s'il est enregistré comme usager auprès du Bureau des marques de commerce.

40. Q. Qu'est-ce qu'une «appellation d'origine»?

R. Une «appellation d'origine» est le nom géographique d'un pays, d'une région ou d'un endroit en particulier, qui sert à désigner un produit venant de là et dont les qualités caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant à la fois les facteurs naturels et humains. Elles sont souvent reconnues par des accords internationaux et peuvent être des marques de commerce enregistrées ou non. Le mot Champagne est un bon exemple: il sert à désigner le vin blanc et pétillant originaire de la province de Champagne, en France.

29. Q. Le Bureau des marques de commerce me protégera-t-il si une autre personne commence à utiliser ma marque enregistrée?

R. Non, le propriétaire a la responsabilité de contrôler l'emploi de sa marque de commerce et de prendre toutes les mesures nécessaires. L'enregistrement d'une marque de commerce constitue une présomption légale de propriété et facilite le recours aux tribunaux.

30. Q. Combien de temps cela prend-il avant que la marque soit enregistrée?

R. Environ un an entre la date de la demande et l'enregistrement de la marque. Néanmoins, chaque demande est examinée selon ses propres mérites et peut faire l'objet d'une opposition ou rencontrer d'autres obstacles, de sorte que cette période peut varier.

31. Q. Est-il nécessaire de se rendre au Bureau des marques de commerce pour faire une demande d'enregistrement?

R. Non, ce n'est pas nécessaire. Tout le processus peut se dérouler par courrier.

32. Q. Un requérant peut-il écrire directement au Bureau des marques de commerce à propos de sa demande après son dépôt?

R. Oui, à moins qu'il n'ait engagé un agent pour rédiger la demande, dans ce cas il devra le faire par l'entremise de cet agent.

33. Q. Après qu'une demande d'enregistrement a été déposée, peut-on y apporter des modifications?

R. Des changements ou corrections mineurs sont permis en cours d'examen, ainsi qu'il est précisé dans le Règlement. Il n'est toutefois pas permis d'apporter des modifications importantes, d'où la nécessité de préparer sa demande avec soin afin de s'assurer qu'elle est exacte et comprend tous les documents essentiels, autrement il faudra peut-être déposer une autre demande, chose ennuyeuse et coûteuse. Une demande qui ne répond pas aux exigences de la Loi sur les marques de commerce peut être refusée, (pour cette raison), lors des procédures d'opposition.

34. Q. Si une autre personne au Canada a une marque de commerce enregistrée mais ne l'utilise pas, peut-elle empêcher les autres de l'utiliser?

R. Normalement, une marque de commerce est faite pour être utilisée, et la Loi sur les marques de commerce et la jurisprudence en matière de liberté du commerce prévoient des mesures de réparation dans les cas d'utilisation abusive d'une marque. N'importe qui peut entamer les procédures pour faire retirer une marque de commerce non utilisée du registre.

22. Q. Que puis-je faire si ma demande est (a) refusée par le Bureau ou (b) contestée par quelqu'un d'autre suite à la publication de ma demande dans le Journal?

R. a) Le requérant peut faire appel de la décision du Registraire auprès de la Cour fédérale du Canada.

b) Un processus d'opposition est prévu dans le Règlement et la Loi, et le requérant devra en suivre les étapes.

23. Q. Doit-on payer pour consulter les archives du Bureau des marques de commerce?

R. Non, toute personne peut gratuitement consulter les archives.

24. Q. Devrais-je effectuer moi-même mes recherches?

R. Cela dépendra du type de recherche. Si c'est dans le but de déposer une demande de marque de commerce, il serait souhaitable de demander à un agent de le faire; comme il a été dit précédemment, le dépôt d'une demande peut être une entreprise difficile et compliquée et une personne inexpérimentée n'aura peut-être pas conscience de toute la portée de ce qu'elle découvre.

25. Q. Le Bureau des marques de commerce me donnera-t-il son opinion sur un projet de marque, ou me dira-t-il si je devrais ou non obtenir la protection de la marque de commerce?

R. Non, le Règlement interdit au Bureau d'indiquer si une marque de commerce peut être enregistrée avant qu'une demande officielle n'ait été déposée. À l'instar de toute autre question juridique, l'intéressé devrait consulter un agent dûment qualifié pour déterminer si une protection légale s'impose.

26. Q. Qu'arrive-t-il si deux particuliers ou deux compagnies font une demande d'enregistrement pour la même marque de commerce?

R. Le Bureau des marques de commerce déterminera lequel des requérants a la priorité et a droit à l'enregistrement.

27. Q. Une marque de commerce peut-elle être enregistrée si le requérant meurt pendant l'examen de sa demande?

R. Oui, la marque sera considérée comme faisant partie des biens du requérant et sera cédée à ses héritiers.

28. Q. Des étrangers peuvent-ils faire enregistrer leurs marques de commerce au Canada?

R. Oui, (a) si la marque de commerce est utilisée ou doit être utilisée au Canada, ou (b) si la marque de commerce est enregistrée et utilisée dans le pays d'origine.

15. Q. *Dois-je utiliser ma marque de commerce?*
 R. Oui et non; l'une des conditions d'enregistrement est que la marque de commerce doit être utilisée en association avec les produits et services avant d'être enregistrée. Toutefois, une demande d'enregistrement peut être déposée sur la base de l'emploi projeté avant que la marque n'ait véritablement servi.

16. Q. *Puis-je céder ou vendre ma marque de commerce?*

R. Oui, vous pouvez vendre ou céder les droits à une marque, enregistrée ou pas, avec ou sans la clientèle qui s'y rattache. Toutefois, tout changement de propriété ou cession d'une marque enregistrée devrait être enregistré auprès du Registraire des marques de commerce.

17. Q. *Comment puis-je faire enregistrer ma marque de commerce?*

R. Une demande d'enregistrement doit être déposée au Bureau du registraire à Hull (K1A 0E1); les renseignements nécessaires seront envoyés sur demande ou sont disponibles au Bureau des marques de commerce à la Place du Portage, rue Victoria, Hull (Québec).

18. Q. *Puis-je rédiger ma propre demande de marque de commerce?*

R. Oui, n'importe qui peut remplir une demande. Toutefois, comme la rédaction d'une demande de marque et la procédure peuvent être complexes et qu'il y a attribution d'un droit légal, il est conseillé au requérant de consulter un agent spécialement entraîné et autorisé à pratiquer devant le Bureau canadien des marques de commerce. Ses services seront indispensables si la marque doit être enregistrée à l'étranger.

19. Q. *Quels sont les frais d'enregistrement et quels documents dois-je fournir?*

R. Pour chaque demande, les frais se montent à \$35 et il faut payer \$25 pour faire paraître une annonce dans le Journal des marques de commerce. Les demandes doivent suivre le format illustré dans le règlement (voir la question 20). Si vous produisez votre demande par l'intermédiaire d'un agent, ses honoraires seront naturellement en supplément. On ne peut se procurer de formulaire de demande imprimé à l'avance.

20. Q. *Où puis-je obtenir un exemplaire du Règlement et de la Loi sur les marques de commerce?*

R. Dans les librairies d'information Canada dans la plupart des villes, ou par l'entremise d'information Canada, à Ottawa (K1A 0S9).

21. Q. *Doit-on ajouter des dessins ou des illustrations?*

R. Si la marque de commerce comporte autre chose qu'un mot (ou plusieurs mots), sans forme particulière, des dessins sont exigés. Quatre dessins en noir et blanc et trois exemplaires de la marque doivent être joints à la demande.

7. Q. Existe-t-il des marques de commerce non enregistrées?
- R. Oui, ceux qui n'ont pas enregistré leur marque de commerce et qui ont laissé le droit coutumier établir leurs privilèges ont ce qu'on appelle une marque de commerce non enregistrée. Ils peuvent se faire inscrire n'importe quand, pourvu qu'ils répondent aux exigences de la Loi sur les marques de commerce.
8. Q. Est-ce qu'une marque de commerce enregistrée au Canada est reconnue à l'étranger?
- R. Non, les droits exclusifs du propriétaire d'une marque de commerce enregistrée se limitent au Canada. Si votre produit ou service est vendu à l'étranger, vous devriez considérer l'enregistrement de votre marque dans ces pays.
9. Q. Quel sujet est-il interdit d'utiliser dans une marque de commerce?
- R. Les armoiries de la famille royale, les insignes et écussons de la G.R.C. et des Forces armées canadiennes, la Croix Rouge, le Croissant rouge, ni aucun autre symbole national ne peut être utilisé dans une marque de commerce, pas plus qu'une devise immorale ou choquante.
10. Q. Qu'est-ce qu'une marque de certification?
- R. Une marque de certification est une sorte de marque de commerce qui distingue les marchandises ou services qui sont d'une norme définie. Un bon exemple est le symbole «Woolmark» apposé sur les vêtements pour indiquer qu'ils sont faits en laine.
11. Q. Qu'est-ce qu'un nom commercial?
- R. Un nom commercial est le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse d'une corporation, d'une société ou d'un particulier.
12. Q. Quelle différence y a-t-il entre une marque de commerce et un nom commercial?
- R. Une marque identifie les produits ou les services utilisés sous sa protection. Un nom commercial identifie une compagnie ou une entreprise.
13. Q. Puis-je faire enregistrer un nom commercial en vertu de la Loi sur les marques de commerce?
- R. Oui, à la condition qu'il soit aussi utilisé en tant que marque de commerce.
14. Q. Qui peut obtenir une marque de commerce?
- R. Compagnies, particuliers, sociétés, syndicats et associations légales peuvent faire enregistrer leurs marques d'identification pour des produits ou des services pourvu qu'ils répondent aux exigences de la Loi.

QUESTIONS ET RÉPONSES CONCERNANT LES MARQUES DE COMMERCE

1. Q. *Qu'est-ce qu'une marque de commerce?*
- R. Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin, ou les trois à la fois, qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme d'autres produits ou services offerts sur le marché.

2. Q. *Quelle différence y a-t-il entre la marque de commerce et le droit d'auteur, le dessin industriel et le brevet?*

R. Le droit d'auteur protège les œuvres originales littéraires, musicales, dramatiques et artistiques. L'œuvre se trouve protégée pendant toute la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort.

Le dessin industriel touche la décoration originale de tout article ou produit fabriqué. Cela comprend toute réalisation esthétique: forme, traits ou décoration. Des éléments fonctionnels ou utilitaires ne peuvent faire l'objet d'un dessin industriel mais plutôt d'une demande de brevet. La durée de la protection d'un dessin industriel s'étend sur 5 ans et peut être renouvelée une fois, pour 5 autres années.

Le brevet a trait aux inventions, c'est-à-dire aux procédés nouveaux et utiles, machines, fabrications, compositions de matière ou toute amélioration qui peut être utile. Un brevet est accordé par le gouvernement du Canada et donne à l'inventeur le droit d'interdire aux autres de fabriquer, utiliser ou vendre son invention au Canada, pour une période de 17 ans, mais il doit, en échange, divulguer intégralement son invention.

3. Q. *Combien de temps une marque de commerce est-elle valide?*

R. Une marque de commerce est enregistrée pour une période de 15 ans à dater du jour de l'enregistrement.

4. Q. *Une fois que j'ai fait enregistrer ma marque de commerce, dois-je consentir d'autres frais pour la maintenir en vigueur?*

R. Aucun autre droit n'est nécessaire pendant les 15 ans suivant l'enregistrement. Si toutefois vous désirez ensuite le renouveler pour une nouvelle période de 15 ans, vous devrez payer des frais de prorogation.

5. Q. *Peut-on prolonger une marque de commerce?*

R. Elle peut être renouvelée, indéfiniment, tous les 15 ans.

6. Q. *Dois-je faire enregistrer ma marque de commerce?*

R. Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé car l'enregistrement est le premier titre de propriété de la marque, et elle est ainsi plus facile à protéger.

 **Consommation
et Corporations**
**Consumer and
Corporate Affairs**

BUREAU DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
questions et réponses

LES MARQUES DE COMMERCE



CA1
RG 25,
- T65 1987

Trade Marks: Questions and Answers



Consumer and
Corporate Affairs
Canada

Consommation
et Corporations
Canada

Bureau of
Corporate Affairs

Bureau des
corporations

Canada

Questions and Answers
about Trade Marks

1

Q. What is a trade mark?

A. A trade mark is a word, symbol or design, or a combination of these, used to distinguish the goods or services of a person or organization from the goods or services of others in the marketplace.

2

Q. How do I differentiate trade marks from copyrights, industrial designs and patents?

A. Copyright deals with original literary, musical, dramatic and artistic works. The term of a copyright is for the life of the author plus 50 years.

Industrial designs deal with original ornamentation of any article or manufacture. This includes any shape, feature or ornamentation, the object of which is an aesthetic effect. Functional or utilitarian features may not be the subject of an industrial design but may be the subject of a patent application. The term of an industrial design is for five years and is renewable for an additional five years but no longer.

Patents deal with inventions, that is, new and useful processes, machines, manufactures, compositions of matter or any new and useful improvements thereof. A patent is a grant by the Government of Canada giving an inventor or his or her legal representative the right to exclude others from making, using or selling the invention within Canada for a period of 17 years, and is given in exchange for a full and complete disclosure of the invention.

3

Q. How long is a trade mark registration effective?

A. A trade mark is registered for a period of 15 years from the date of registration.

4

Q. Once I have registered my trade mark, are any further fees necessary to keep it in force?

A. No. During the 15-year period of registration, no further fees are necessary. However, if at the end of the 15 years you wish to continue the registration for a further 15 years, a renewal fee is payable.

5

Q. May the term of a trade mark registration be extended?

A. Yes, it may be renewed every 15 years without limitation.

6

Q. Must I register my trade mark?

A. a) No, it is not mandatory to register a trade mark, but it is advisable to do so. A registered trade mark is prima facie evidence of ownership of the mark and is more easily protected than an unregistered trade mark. The main advantage is the national scope of a registration.
b) In view of the Precious Metals Marking Act, it is not compulsory to quality mark all articles made in Canada. However, if a quality mark is applied, a trade mark registration in Canada must also be applied in the same manner.

7

Q. Is there such a thing as an unregistered trade mark?

A. Yes. Those who have not registered their trade marks and have left their rights to be established in Common Law have what is known as an unregistered trade mark. They may register at any time providing they meet the requirements of the Trade Marks Act.

8

Q. Does a trade mark registered in Canada have any validity in foreign countries?

A. No. A registered trade mark gives its owner the exclusive rights to its use in Canada. If your products or services are sold in other countries, you should also consider registration of your trade mark in those countries where your products or services are used.

9

Q. What subject matter may not be used in a trade mark?

A. Such things as coats of arms of the Royal Family, badges and crests of the R.C.M.P. and the Canadian Armed Forces, the Red Cross, the Red Crescent and national symbols may not be used in trade marks, nor may anything be used that is obviously immoral or offensive. Sections 9 or 10 of the Trade Marks Act should be consulted for a complete statement of what may not be used.

10

Q. What is a certification mark?

A. A certification mark is a type of trade mark used to distinguish goods or services that meet a defined standard, and not used by the owner. A good example is the "wool mark" used on clothing to indicate the presence of pure wool.

11

Q. What is a trade name?

A. A trade name is the name under which any business is carried on, whether it be the name of a corporation, a partnership or an individual.

12

Q. How is a trade mark different from a trade name?

A. A trade mark identifies goods and/or services. The trade name identifies a company or business.

13

Q. Can I register a trade name under the Trade Marks Act?

A. A trade name can be registered under the Trade Marks Act only if it is also used as a trade mark.

14

Q. Who may obtain a trade mark registration?

A. Companies, individuals, partnerships, trade unions or lawful associations may obtain registration of their marks of identification for goods or services provided they meet the requirements of the Trade Marks Act.

15

Q. Must I use my trade mark?

A. Yes, and no. One of the requirements of registration is that the mark must be used in association with goods or services prior to being registered. However, an application for registration of a trade mark may be filed on the basis of proposed use before the mark has actually been used.

16

Q. a) Can I assign or sell my trade mark?

A. Yes, you can sell or assign the rights to a trade mark registration or pending application with or without the goodwill of the business. However, all changes in ownership or assignment of a registered trade mark should be registered with the Registrar of Trade Marks.

16

Q. b) Are there any prescribed forms for assigning a trade mark?

A. No, there are no prescribed forms. Any legal document that satisfies the Registrar is acceptable.

17

Q. How do I register my trade mark?

- A. An application for the registration of a trade mark should be filed with the Registrar of Trade Marks, Ottawa/Hull, K1A 0C9. Information on filing an application will be forwarded on request or may be obtained by visiting the Trade Marks Office at Place du Portage, Victoria St., Hull, Quebec.

18

Q. Can I prepare my own application for a trade mark?

- A. Yes, anyone may file an application for the registration of a trade mark. However, as the preparation and prosecution of a trade mark application may be complex and involves the grant of a legal right, applicants should consult a trade mark agent, trained in this specialized practice and registered to practice before the Canadian Trade Marks Office. If you intend to register marks in other countries, the use of a trade mark agent is strongly recommended.

19

Q. a) What papers are required to register a trade mark?

- A. You must submit an application following the format illustrated in the Trade Marks Rules. Application forms are not available.

19

Q. b) What are the Trade Mark Office fees for obtaining a trade mark?

- A. The fees are as follows:
1. On filing an application for a trade mark: \$150.00
 2. For issuance of a certificate of registration of the trade mark: \$200.00
- Payment of additional fees, such as completion fees, could be required.

20

Q. How can I get a copy of the Trade Marks Act and Rules?

- A. Copies can be purchased from Supply and Services Canada, Publishing Centre, Ottawa, K1A 0S9.

21

Q. Are drawings or illustrations necessary?

- A. If your trade mark is anything *other than* a word mark shown in capital letters, then four drawings of the design must be filed with the application. The four normal drawings should be no larger than 2 3/4" by 2 3/4" (7cm × 7cm) and be in black and white. If your design trade mark is based on "use in Canada," then three specimens of the mark should also be submitted at the time of filing.

22

Q. a) What can I do if my trade mark application is (i) refused by the Office or (ii) opposed by someone else following advertisement of my application in the Trade Marks Journal?

- A.
- i) You may appeal the Registrar's decision to the Federal Court of Canada.
 - ii) An opposition procedure is provided for and you will have to follow the steps set out in the Trade Marks Act and Trade Marks Regulations.

22

Q. b) What are opposition proceedings?

- A. An opposition proceeding is an adversary process before the Trade Marks Office in which any person having valid grounds for doing so may oppose a trade mark application which has been advertised in the *Trade Marks Journal*. The prescribed government fee for filing a statement of opposition is \$250.00. As opposition proceedings are complicated, a prospective opponent or an applicant whose application is being opposed should immediately seek the advice of a trade mark agent.

23

Q. Is there a fee to search the Trade Marks Records?

A. No. Any individual may personally visit the Trade Marks Office and make a search free of charge.

24

Q. Should I search them myself?

A. It will depend on the type of search required. If it is for filing a trade mark application, you should consider having an agent do it. As stated earlier, filing a trade mark application can be tricky and complicated, and an unskilled searcher may not be aware of all the implications of what he or she is looking at.

25

Q. Will the Trade Marks Office give me an opinion on my ideas for a trade mark, or advise me on whether or not I should obtain trade mark protection?

A. No. The Office does not express an opinion on the registrability of a trade mark until a formal application is filed. As with other legal matters, you should consult a properly qualified agent to determine the necessity of obtaining legal protection.

26

Q. What happens if two individuals or companies apply for the same trade mark?

A. The Trade Marks Office will determine which applicant has priority and is entitled to registration.

27

Q. May foreigners register their trade marks in Canada?

A. Yes, (a) if the trade mark is used or intended to be used in Canada, or (b) if the trade mark is registered and used in the country of origin.

28

Q. Will the Trade Marks Office protect me if someone else starts using my registered trade mark?

A. No. It is up to the owner to police the use of his or her trade mark and take such action as necessary. The registration of a trade mark gives the applicant prima facie evidence of ownership of the trade mark and is an entrée to the courts.

29

Q. How long does it take to have a trade mark registered?

A. Normally, it takes about a year from the date of application to registration of a trade mark. However, each application is examined on its own merits and may be affected by opposition or other obstacles. As a result, the period will vary.

30

Q. Is it necessary to visit the Trade Marks Office to prosecute a registration?

A. No, it is not necessary as the registration may be entirely prosecuted by mail.

31

Q. May an applicant write directly to the Trade Marks Office about his or her application after it is filed?

A. Yes, unless the applicant has hired an agent to prosecute the application, in which case all correspondence should be conducted through an agent.

- Q. After an application for trade mark registration is filed, may changes be made to it?*
- A. Minor changes or corrections are allowed, as defined within the Trade Marks Regulations, during prosecution. However, major changes are not permitted; hence the need to exercise care in preparing an application in order to ensure that it is correct and includes all essential items. Otherwise, you may have the trouble and expense of filing an entirely new application. An application that does not comply with the Trade Marks Act may be refused in opposition proceedings for that reason.

- Q. How can I obtain the addresses of foreign Trade Marks Offices?*
- A. Addresses of foreign Trade Marks Offices may be obtained from the foreign countries' Canadian representatives or from the Canadian Trade Marks Office.

- Q. What is the telephone number of the Trade Marks Office?*
- A. The number is (819) 997-1420.

- Q. Will the Trade Marks Office help me if someone uses my trade mark, or one like it, in such a way that it will depreciate the value of my mark or the goodwill I attach to it?*
- A. No. The Trade Marks Office does not assist in the enforcement of a registered or unregistered trade mark (see Q. 28). You should seek legal advice in such a case. The value of the registered trade mark in this case is that the owner has prima facie evidence of its use and its ownership, and that it can be protected more easily by legal action than an unregistered mark.

- Q. a) What are registered users?*
- A. Registered users are companies, individuals, partnerships, trade unions or lawful associations authorized by the owner to use a registered trade mark.

The prescribed fee for an application for registration of a person as a registered user of two or more trade marks registered in the name of the same owner, where the conditions and restrictions are the same for the use of each Trade Mark:

For the first trade mark	\$100.00
For each additional trade mark	\$ 25.00

- Q. b) What period of time is a registered user permitted to use a registered trade mark?*
- A. (a) If the owner agrees, the period of permitted use could be indefinite — meaning as long as the trade mark registration is in force.
(b) For a definite period — meaning a year or whatever length of time the trade mark owner specifies.

- Q. What is an "appellation of origin"?*
- A. An "appellation of origin" is the geographical name of a country, region or specific place that serves to designate a product originating therein, the characteristic qualities of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including both natural and human factors. They are often recognized by international agreement and may not be registered as trade marks.

Q. Le Bureau des marques de commerce m'aidera-t-il si quelqu'un utilise ma marque, ou une marque identique, d'une manière qui pourrait en diminuer la valeur?

R. Non, le Bureau des marques de commerce ne vous aidera pas à faire respecter votre marque, qu'elle soit enregistrée ou non (cf. Q. 28). Vous auriez avantage à consulter un avocat. La valeur d'une marque enregistrée réside dans le fait que le propriétaire a ainsi une preuve irréfutable de son emploi et de sa propriété, et qu'il peut la protéger plus facilement en s'adressant aux tribunaux que si la marque n'était pas enregistrée.

Q. a) Qu'est-ce qu'un usager inscrit?

R. Un usager inscrit est une société, un particulier, une entreprise en coparticipation, un syndicat ou une association légale qui a été autorisée par le titulaire à utiliser une marque de commerce déposée.

Une personne qui présente une demande d'inscription à titre d'usager inscrit de deux marques de commerce ou plus enregistrées au nom du même titulaire doit, si les conditions et les restrictions d'utilisation sont les mêmes pour les deux marques, payer :

pour la première marque 100 \$
de commerce

pour chaque marque
de commerce supplémentaire .. 25 \$

Q. b) Pendant combien de temps un usager inscrit est-il autorisé à se servir d'une marque de commerce déposée?

R. a) Si le titulaire accepte, la période d'utilisation autorisée peut être illimitée, c'est-à-dire aussi longtemps que la marque de commerce est en vigueur. b) L'utilisation d'une marque de commerce peut être autorisée pour une période limitée, c'est-à-dire pour un an ou pour la période précisée par le titulaire.

Q. Qu'est-ce qu'une « appellation d'origine »?

R. Une « appellation d'origine » est le nom géographique d'un pays, d'une région ou d'un endroit en particulier, qui sert à désigner un produit venant de là et dont les qualités caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant à la fois des facteurs naturels et humains. Elles sont souvent reconnues par des accords internationaux et peuvent ne pas être des marques de commerce enregistrées.

Q. Le Bureau des marques de commerce me protégera-t-il si une autre personne commence à utiliser ma marque de commerce enregistrée?

R. Non, le propriétaire a la responsabilité de contrôler l'emploi de sa marque de commerce et de prendre toutes les mesures nécessaires. L'enregistrement d'une marque de commerce constitue une présomption légale de propriété et facilite le recours aux tribunaux.

Q. Combien de temps cela prend-il avant que la marque soit enregistrée?

R. En temps normal, environ un an entre la date de la demande et l'enregistrement de la marque. Néanmoins, chaque demande est examinée selon ses propres mérites et peut faire l'objet d'une opposition ou rencontrer d'autres obstacles, de sorte que cette période peut varier.

Q. Est-il nécessaire de se rendre au Bureau des marques de commerce pour faire une demande d'enregistrement?

R. Non, ce n'est pas nécessaire. Tout le processus peut se dérouler par courrier.

Q. Un requérant peut-il écrire directement au Bureau des marques de commerce à propos de sa demande après son dépôt?

R. Oui, à moins qu'il n'ait engagé un agent pour rédiger la demande; dans ce cas il devra le faire par l'entremise d'un agent.

Q. Après qu'une demande d'enregistrement a été déposée, peut-on y apporter des modifications?

R. Des corrections ou changements mineurs sont permis en cours d'examen, ainsi qu'il est précisé dans le Règlement. Il n'est toutefois pas permis d'apporter des modifications importantes, d'où la nécessité de préparer sa demande avec soin afin de s'assurer qu'elle est exacte et comprend tous les documents essentiels, autrement il faudra peut-être déposer une autre demande, chose ennuyeuse et coûteuse. Une demande qui ne répond pas aux exigences de la Loi sur les marques de commerce peut être refusée (pour cette raison), lors des procédures d'opposition.

Q. Comment puis-je obtenir l'adresse des services étrangers dont relèvent les marques de commerce?

R. L'adresse de ces services peut être obtenue auprès des représentants des pays étrangers au Canada ou du Bureau des marques de commerce du Canada.

Q. Quel est le numéro de téléphone du Bureau des marques de commerce?

R. Le code régional est 819 et le numéro : 997-1420.

Q. a) Que puis-je faire si ma demande est refusée par le Bureau ou (ii) contestée par quelqu'un d'autre suite à la publication de ma demande dans le Journal des marques de commerce?

R. i) Le requérant peut faire appel de la décision du Registrateur auprès de la Cour fédérale du Canada.
ii) Un processus d'opposition est prévu dans le Règlement et la Loi, et le requérant devra en suivre les étapes.

Q. b) Qu'est-ce qu'une procédure d'opposition?

R. Une procédure d'opposition est une démarche d'opposition en vertu de laquelle une personne qui a des motifs valables de s'opposer à une demande de marque de commerce publiée dans le Journal des marques de commerce peut le faire auprès du Bureau des marques de commerce. Le gouvernement a fixé les frais applicables au dépôt d'un acte d'opposition à 250 \$. Étant donné que les procédures d'opposition sont compliquées de nature, il est conseillé à un opposant éventuel ou au déposant visé par les procédures d'opposition de demander conseil à un agent des marques de commerce.

Q. Doit-on payer pour consulter les archives du Bureau des marques de commerce?

R. Non, toute personne peut se rendre au Bureau des marques de commerce et y faire une recherche gratuitement.

Q. Devrais-je effectuer moi-même mes recherches?

R. Cela dépendra du type de recherche. Si c'est dans le but de déposer une demande de marque de commerce, il serait souhaitable de demander à un agent de le faire; comme il a été dit précédemment, le dépôt d'une demande peut être une entreprise difficile et compliquée et une personne inexpérimentée n'aura peut-être pas conscience de toute la portée de ce qu'elle découvre.

Q. Le Bureau des marques de commerce me donnera-t-il son opinion sur un projet de marque, ou me dira-t-il si je devrais ou non obtenir la protection de la marque de commerce?

R. Non, le Bureau n'indique pas si une marque de commerce peut être enregistrée avant qu'une demande officielle n'ait été déposée. À l'instar de toute autre question juridique, l'intéressé devrait consulter un agent dûment qualifié pour déterminer si une protection légale s'impose.

Q. Qu'arrive-t-il si deux particuliers ou deux compagnies font une demande d'enregistrement pour la même marque de commerce?

R. Le Bureau des marques de commerce déterminera lequel des requérants a la priorité et a droit à l'enregistrement.

Q. Des étrangers peuvent-ils faire enregistrer leurs marques de commerce au Canada?

R. Oui, (a) si la marque de commerce est utilisée ou doit être utilisée au Canada, ou (b) si la marque de commerce est enregistrée et utilisée dans le pays d'origine.

R. Si votre marque de commerce comporte plus qu'un mot écrit en majuscules, il faut soumettre quatre dessins de votre marque au moment de déposer votre demande. Les quatre dessins ne doivent pas avoir plus de 2 3/4 po. sur 2 3/4 po. (7 cm sur 7 cm), et ils doivent être présentés en noir et blanc. Si vous déposez le dessin d'une marque de commerce que vous avez l'intention d'utiliser au Canada, il faudra présenter trois exemplaires de la marque au moment de déposer la demande.

Q. Doit-on ajouter des dessins ou des illustrations?

21

R. On peut en faire l'achat au Centre d'édition, Approvisionnement et Services Canada, Ottawa KIA 0S9.

Q. Où puis-je obtenir un exemplaire du Règlement et de la Loi sur les marques de commerce?

20

R. Les frais sont :
1. de 150 \$ au moment du dépôt de la demande;
2. de 200 \$ pour obtenir un certificat d'enregistrement.
D'autres frais, comme des taxes de complètement, pourraient être exigés.

Q. b) Quels sont les frais d'enregistrement demandés par le Bureau des marques de commerce?

19

R. Vous devez soumettre une demande suivant le format prescrit et illustré dans le Règlement sur les marques de commerce. Il n'existe aucun formulaire de demande déjà imprimé.

Q. a) Quels documents dois-je soumettre pour faire enregistrer une marque de commerce?

19

R. Oui, n'importe qui peut remplir une demande. Toutefois, comme la rédaction d'une demande de marque et la procédure peuvent être complexes et qu'il y a attribution d'un droit légal, il est conseillé au requérant de consulter un agent spécialement entraîné et autorisé à pratiquer devant le Bureau canadien des marques de commerce. Ses services seront indispensables si la marque doit être enregistrée à l'étranger.

Q. Puis-je rédiger ma propre demande de marque de commerce?

18

R. Une demande d'enregistrement doit être déposée au Bureau du registraire à Hull KIA 0E1; les renseignements nécessaires seront envoyés sur demande ou sont disponibles au Bureau des marques de commerce à la Place du Portage, rue Victoria, Hull (Québec).

Q. Comment puis-je faire enregistrer ma marque de commerce?

17

R. Non, n'importe quel document légal qui satisfait le Registraire est acceptable.

Q. b) Existe-t-il un formulaire officiel pour céder une marque de commerce?

16

R. Oui, vous pouvez vendre ou céder les droits à une marque de commerce enregistrée ou à une demande en instance, avec ou sans la clientèle qui s'y rattache. Toutefois, tout changement de propriété ou cession d'une marque enregistrée devrait être enregistré auprès du Registraire des marques de commerce.

Q. a) Puis-je vendre ou céder ma marque de commerce?

16

8	Q. Est-ce qu'une marque de commerce enregistrée au Canada est reconnue à l'étranger?	R. Non, les droits exclusifs du propriétaire d'une marque de commerce enregistrée se limitent au Canada. Si votre produit ou service est vendu à l'étranger, vous devriez considérer l'enregistrement de votre marque dans ce pays.
9	Q. Quel sujet est-il interdit d'utiliser dans une marque de commerce?	R. Les armoiries de la famille royale, les insignes et écussons de la G.R.C. et des Forces armées canadiennes, la Croix Rouge, le Croissant rouge, et les autres symboles nationaux ne peuvent être utilisés dans une marque de commerce, pas plus qu'une devise immorale ou choquante. Vous trouverez une liste complète de ce qui ne peut être utilisé en consultant les articles 9 et 10 de la Loi sur les marques de commerce.
10	Q. Qu'est-ce qu'une marque de certification?	R. Une marque de certification est une sorte de marque de commerce qui distingue les marchandises ou services qui sont d'une norme définie, laquelle n'est pas utilisée par le propriétaire. Un bon exemple est le symbole « Woolmark » apposé sur les vêtements pour indiquer qu'ils sont faits en laine.
11	Q. Qu'est-ce qu'un nom commercial?	R. Un nom commercial est le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse d'une corporation, d'une société ou d'un particulier.
12	Q. Quelle différence y a-t-il entre une marque de commerce et un nom commercial?	R. Une marque identifie les produits, les services ou les deux utilisés sous sa protection. Le nom commercial identifie une société ou une entreprise.
13	Q. Puis-je faire enregistrer un nom commercial en vertu de la Loi sur les marques de commerce?	R. Oui, à la condition qu'il soit aussi utilisé en tant que marque de commerce.
14	Q. Qui peut faire enregistrer une marque de commerce?	R. Compagnies, particuliers, sociétés, syndicats ou associations légales peuvent faire enregistrer leurs marques d'identification pour des produits ou des services pourvu qu'ils répondent aux exigences de la Loi.
15	Q. Dois-je utiliser ma marque de commerce?	R. Oui et non; l'une des conditions d'enregistrement est que la marque de commerce doit être utilisée en association avec les produits et services avant d'être enregistrée. Toutefois, une demande d'enregistrement peut être déposée sur la base de l'emploi projeté avant que la marque n'ait véritablement servi.

1

Q. *Qu'est-ce qu'une marque de commerce?*

R. Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin, ou les trois à la fois, qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme d'autres produits ou services offerts sur le marché.

2

Q. *Quelle différence y a-t-il entre la marque de commerce et le droit d'auteur, le dessin industriel et le brevet?*

R. Le droit d'auteur protège les oeuvres originales littéraires, musicales, dramatiques et artistiques. L'oeuvre se trouve protégée pendant toute la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort.

Le dessin industriel touche la décoration originale de tout article ou produit fabriqué. Cela comprend toute réalisation esthétique : forme, traits ou décoration. Des éléments fonctionnels ou utilitaires ne peuvent faire l'objet d'un dessin industriel mais plutôt d'une demande de brevet. La durée de la protection d'un dessin industriel s'étend sur 5 ans et peut être renouvelée une fois, pour 5 autres années, pas plus.

Le brevet a trait aux inventions, c'est-à-dire aux procédés nouveaux et utiles, machines, fabrications, compositions de matière ou toute amélioration qui peut être utile. Un brevet est accordé par le gouvernement du Canada et donne à l'inventeur ou à son représentant légal le droit d'interdire aux autres de fabriquer, d'utiliser ou de vendre l'invention au Canada, pour une période de 17 ans, mais il doit, en échange, divulguer intégralement son invention.

3

Q. *Combien de temps l'enregistrement d'une marque de commerce est-il valide?*

R. Une marque de commerce est enregistrée pour une période de 15 ans à compter du jour de l'enregistrement.

4

Q. *Une fois que j'ai fait enregistrer ma marque de commerce, dois-je assumer d'autres frais pour la maintenir en vigueur?*

R. Aucun autre droit n'est nécessaire pendant les 15 ans suivant l'enregistrement. Si toutefois vous désirez ensuite le renouveler pour une nouvelle période de 15 ans, vous devrez payer des frais de prolongation.

5

Q. *Peut-on prolonger la période d'enregistrement d'une marque de commerce?*

R. Elle peut être renouvelée, indéfiniment, tous les 15 ans.

6

Q. *Dois-je faire enregistrer ma marque de commerce?*

R. a) Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé car l'enregistrement est le premier titre de propriété de la marque, et elle est ainsi plus facile à protéger. Le principal avantage vient du fait que la marque est enregistrée à l'échelle nationale.

b) En vertu de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, il n'est pas obligatoire d'apposer une marque de qualité sur tous les articles fabriqués au Canada, mais si une marque de qualité y est apposée, une marque de commerce doit aussi s'y trouver.

7

Q. *Existe-il des marques de commerce non enregistrées?*

R. Oui, ceux qui n'ont pas enregistré leur marque de commerce et qui ont laissé le droit coutumier établir leurs privilèges ont ce qu'on appelle une marque de commerce non enregistrée. Ils peuvent s'inscrire n'importe quand, pourvu qu'ils répondent aux exigences de la Loi sur les marques de commerce.

Questions et réponses
concernant les
marques de commerce

Marques de commerce: Questions et réponses



CAI
RG 25
- T65
1979

Trade Marks: Questions and Answers



Consumer and
Corporate Affairs
Canada

Consommation
et Corporations
Canada

Bureau of
Intellectual
Property

Bureau de la
propriété
intellectuelle



Questions and Answers about Trade Marks

© Minister of Supply and Services Canada 1979
Cat. No. RG 43-12/1979
ISBN 0-662-50492-5

1

Q. What is a Trade Mark?

- A. A Trade Mark is a word, symbol or picture or a combination of these used to distinguish the goods or services of a person or organization from the goods or services of others in the market place.

2

Q. How does one differentiate Trade Marks from Copyright, Industrial Designs and Patents?

- A. Copyright deals with original literary, musical, dramatic and artistic works. The term of a Copyright is for the life of the author plus 50 years. Industrial Designs deal with original ornamentation of any article or manufacture. This includes any shape, feature or ornamentation, the object of which is an aesthetic effect. Functional or utilitarian features may not be the subject of an Industrial Design but may be the subject of a Patent application. The term of an Industrial Design is for 5 years and is renewable for an additional 5 years but no longer. Patents deal with inventions, that is, new and useful processes, machines, manufactures, compositions of matter or any new and useful improvements thereof. A patent is a grant by the Government of Canada giving an inventor the right to exclude others from making, using or selling his invention within Canada for a period of 17 years, and is given in exchange for a full and complete disclosure of the invention.

3

Q. How long does a Trade Mark last?

- A. A Trade Mark is registered for a period of 15 years from the date of registration.

4

Q. Once I have registered my Trade Mark, are any further fees necessary to keep it in force?

- A. No, during the 15-year period of registration, no further fees are necessary. However, if at the end of the 15 years, you wish to continue the registration for a further 15 years, a renewal fee is payable.

5

Q. May the term of a Trade Mark be extended?

- A. Yes, it may be renewed every 15 years without limitation.

6

Q. Must I register my Trade Mark?

- A. No, it is not mandatory to register a Trade Mark, but it is advisable to do so, for a registered Trade Mark is prima facie evidence of ownership of the mark and is more easily protected than an unregistered trade mark.

7

Q. Is there such a thing as an unregistered Trade Mark?

- A. Yes, those who have not registered their Trade Marks and have left their rights to be established in Common Law have what is known as an unregistered Trade Mark. They may register at any time providing they meet the requirements of the Trade Marks Act.

8

Q. Does a Trade Mark registered in Canada have any validity in foreign countries?

- A. No, a registered Trade Mark gives its owner the exclusive right to its use in Canada. If your products or services are sold in other countries, you should also consider registration of your Trade Mark in those countries where your products or services are used.

9

Q. What subject matter may not be used in a Trade Mark?

- A. Such things as coats of arms of the Royal Family, badges and crests of the R.C.M.P. and the Canadian Armed Forces, the Red Cross, the Red Crescent or national symbols may not be used in Trade Marks, nor may anything be used that is obviously immoral or offensive. One should consult sections 9 or 10 of the Trade Marks Act for a complete statement of what may not be used.

10

Q. What is a Certification Mark?

- A. A Certification Mark is a type of Trade Mark and is a mark used to distinguish goods or services that meet a defined standard. A good example is the "wool mark" used on clothing to indicate the presence of a wool fabric.

11

Q. What is a Trade Name?

- A. A trade name is the name under which any business is carried on, whether it be the name of a corporation, a partnership or an individual.

12

Q. How is a Trade Mark different from a trade name?

- A. A Trade Mark identifies the goods or services marketed under its protection. The trade name identifies a company or business.

13

Q. Can I register a trade name under the Trade Marks Act?

- A. A trade name can be registered under the Trade Marks Act only if it is also used as a trade mark.

14

Q. Who may obtain a Trade Mark?

- A. Companies, individuals, partnerships, trade unions and lawful associations may obtain registration of their marks of identification for goods or services provided they meet the requirements of the Trade Marks Act.

15

Q. Must I use my Trade Mark?

- A. Yes and no; one of the requirements of registration is that the mark must be used in association with goods or services prior to being registered. However, an application for registration of a Trade Mark may be filed on the basis of proposed use before the mark has actually been used.

16

Q. Can I assign or sell my Trade Mark?

- A. Yes, you can sell or assign the rights to a registered or unregistered Trade Mark, with or without the goodwill of the business. However, all changes in ownership or assignment of a registered Trade Mark should be registered with the Registrar of Trade Marks.

17

Q. How do I register my Trade Mark?

- A. An application for the registration of a Trade Mark should be filed with the Registrar of Trade Marks, Ottawa/Hull, K1A 0E1. Information on filing and application will be forwarded on request or may be obtained by visiting the Trade Marks Office at Place du Portage, Victoria St., Hull, Québec.

Q. Can I prepare my own application for a Trade Mark?

- A. Yes, anyone may file an application for the registration of a Trade Mark. However, as the preparation and prosecution of a Trade Mark application may be complex and involves the grant of a legal right, it is recommended that applicants consult a Trade Mark Agent, trained in this specialized practice and registered to practice before the Canadian Trade Marks Office. If one intends to register his marks in other countries the use of a Trade Mark Agent is imperative.

19 a)

Q. What papers are required to register a trade mark?

- A. You must submit an application following the format illustrated in the Trade Marks Rules. Application forms are not available.

19 b)

Q. What fees must I pay to have my Trade Mark registered?

- A. A fee of \$100.00 is payable on the filing of each application. If you use an agent to prosecute your application, his fees will of course be over and above these amounts.

20

Q. How can I get a copy of The Trade Marks Act and Rules?

- A. Copies of both the Trade Marks Act and the Trade Marks Rules can be obtained from Supply and Services Canada, Publishing Centre, Ottawa, K1A 0S9.

Q. Are drawings or illustrations necessary?

- A. If the Trade Mark is anything other than a word (or word combination) of non-specific form, drawings are required. Four drawings in black and white and three specimen Trade Marks must be included with the application.

22

Q. What can I do if my Trade Mark application is (a) refused by the Office or (b) opposed by someone else following advertisement of my application in the Trade Marks Journal?

- A. (a) The applicant may appeal the Registrar's decision to the Federal Court of Canada.
(b) An opposition procedure is provided for and it will be necessary for the applicant to follow the steps in this procedure as set out in the Trade Marks Act and Trade Marks Rules.

23

Q. Is there a fee to search the Trade Marks Records?

- A. No, any individual may make a search free of charge.

24

Q. Should I search them myself?

- A. It will depend on the type of search you wish done. If it is for the purpose of filing a Trade Mark application one should consider having an agent do it for, as stated earlier, the filing of a Trade Mark application can be a tricky and complicated business, and an unskilled searcher may not be aware of all the implications of what he is looking at.

25

Q. Will the Trade Marks Office give me an opinion on my ideas for a Trade Mark, or advise me on whether or not I should obtain Trade Mark Protection?

A. No, regulations prohibit the Office from expressing an opinion on the registrability of a trade mark until a formal application is filed. As with other legal matters, one should consult a properly qualified agent to determine the necessity of obtaining legal protection.

26

Q. What happens if two individuals or companies apply for the same Trade Mark?

A. The Trade Marks Office will determine which applicant has priority and is entitled to registration.

27

Q. May a Trade Mark be registered if the applicant dies while it is being processed?

A. Yes, it will be considered to be part of the applicant's estate and should be assigned to the heirs.

28

Q. May foreigners register their Trade Marks in Canada?

A. Yes, (a) if the Trade Mark is used or intended to be used in Canada, or (b) if the Trade Mark is registered and used in the country of origin.

29

Q. Will the Trade Marks Office protect me if someone else starts using my registered Trade Mark?

A. No, it is up to the owner to police the use of his Trade Mark and take such action as necessary. The registration of a Trade Mark gives the applicant prima facie evidence of ownership of the Trade Mark and is an entrée to the courts.

30

Q. How long does it take to have a Trade Mark registered?

A. Normally it takes about a year from the date of application to registration of a Trade Mark. However, each application is examined on its own merits and may be affected by opposition or other obstacles and so the period will vary.

31

Q. Is it necessary to visit the Trade Marks Office to prosecute a registration?

A. No, it is not necessary as the registration may be entirely prosecuted by mail.

32

Q. May an applicant write directly to the Trade Marks Office about his application after it is filed?

A. Yes, unless he has hired an agent to prosecute his application, in which case he should conduct all correspondence through his agent.

33

Q. After an application for Trade Mark registration is filed, may changes be made to it?

A. Minor changes or corrections are allowed, as defined within the Trade Marks Rules, during prosecution. However, major changes are not permitted; hence the need to exercise care in preparing an

application in order to ensure that it is correct and includes all essential items. Otherwise it may be necessary to go to the trouble and expense of filing an entirely new application. An application that does not comply with the Trade Marks Act may be defeated in opposition proceedings for that reason.

34

Q. If another person has a Trade Mark registered in Canada but he is not using it, can he stop others from using it also?

A. Normally a Trade Mark is intended to be used and both the Trade Marks Act and the Common Law tests for restraint of trade provide redress for abuse in the use of a Trade Mark. In the case of non-use of a Trade Mark any person can initiate proceedings to remove the Trade Mark from the register.

35

Q. How can I obtain the addresses of foreign Trade Marks Offices?

A. Addresses of foreign Trade Marks offices may be obtained from the foreign countries' Canadian representatives.

36

Q. How may I telephone the Trade Marks Office?

A. Area code 819, Number 997-1420.

37

Q. If a registered Trade Mark is used on a product that is only distributed locally, may I use it in another part of the country?

A. No, not normally, for the registration gives the owner exclusive use of the mark throughout Canada.

38

Q. Will the Trade Marks office help me if someone uses my Trade Mark, or one like it, in such a way that it will depreciate the value of my mark or the goodwill I attach to it?

A. No, the Trade Marks office does not assist in the enforcement of a registered or unregistered Trade Mark (see Q. 29). It would be advisable for you to seek legal advice in such a case. The value of the registered Trade Mark in this case is that the owner has prima facie evidence of its use and its ownership and he can protect it more easily by legal action than an unregistered mark.

39

Q. May I license other persons to use my registered Trade Mark?

A. Yes, a person other than the owner of a registered trade mark may be permitted to use the mark if the person is recorded with the Trade Marks office as the registered user.

40

Q. What is an "appellation of origin"?

A. An "appellation of origin" is the geographical name of a country, region or specific place which serves to designate a product originating therein, the characteristic qualities of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including both natural and human factors. They are often recognized by international agreement and may not be registered Trade Marks. A good example is the word Champagne used to designate the white, bubbly wine originating in the Champagne district of France.

Q. Le Bureau des marques de commerce

m'aidera-t-il si quelqu'un utilise ma marque, ou une marque identique, d'une manière qui pourrait en diminuer la valeur?

R. Non, le Bureau des marques de commerce ne vous aidera pas à faire respecter votre marque, qu'elle soit enregistrée ou pas (cf. Q. 29). Vous auriez avantagé à consulter un avocat. La valeur d'une marque enregistrée réside dans le fait que le propriétaire a ainsi une preuve irréfutable de son emploi et de sa propriété, et qu'il peut la protéger plus facilement en s'adressant aux tribunaux que si la marque n'était pas enregistrée.

Q. Puis-je accorder un permis à d'autres personnes pour utiliser ma marque de commerce enregistrée?

R. Oui, une personne autre que le propriétaire d'une marque enregistrée peut utiliser cette marque s'il est enregistré comme usager auprès du Bureau des marques de commerce.

Q. Qu'est-ce qu'une « appellation d'origine »?

R. Une « appellation d'origine » est le nom géographique d'un pays, d'une région ou d'un endroit en particulier, qui sert à désigner un produit venant de là et dont les qualités caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant à la fois les facteurs naturels et humains. Elles sont souvent reconnues par des accords internationaux et peuvent être des marques de commerce enregistrées ou non. Le mot Champagne est un bon exemple: il sert à désigner le vin blanc et pétillant originaire de la province de Champagne, en France.

Q. Si une marque de commerce enregistrée est utilisée pour un produit qui n'est distribué qu'au niveau local, puis-je l'utiliser ailleurs au Canada?

R. Normalement non, parce que l'enregistrement donne au propriétaire l'emploi exclusif de la marque au Canada.

Q. Si une autre personne au Canada a une

marque de commerce enregistrée mais ne l'utilise pas, peut-elle empêcher les autres de l'utiliser?

R. Normalement, une marque de commerce est faite pour être utilisée, et la Loi sur les marques de commerce et la jurisprudence en matière de liberté du commerce prévoient des mesures de réparation dans les cas d'utilisation abusive d'une marque. N'importe qui peut entamer les procédures pour faire retirer une marque de commerce non utilisée du registre.

Q. Comment puis-je obtenir l'adresse des services étrangers dont relèvent les marques de commerce?

R. L'adresse de ces services peut être obtenue auprès des représentants des pays étrangers au Canada.

Q. Quel est le numéro de téléphone du Bureau des marques de commerce?

R. Le numéro est (819) 997-1420.

Q. Si une marque de commerce enregistrée est utilisée pour un produit qui n'est distribué qu'au niveau local, puis-je l'utiliser ailleurs au Canada?

R. Normalement non, parce que l'enregistrement donne au propriétaire l'emploi exclusif de la marque au Canada.

R. Des corrections ou changements mineurs sont permis en cours d'examen, ainsi qu'il est précisé dans le Règlement. Il n'est toutefois pas permis d'apporter des modifications importantes, d'où la nécessité

Q. Après qu'une demande d'enregistrement a été déposée, peut-on y apporter des modifications?

R. Oui, à moins qu'il n'ait engagé un agent pour rédiger la demande; dans ce cas il devra le faire par l'entremise de cet agent.

Q. Un requérant peut-il écrire directement au Bureau des marques de commerce à propos de sa demande après son dépôt?

R. Non, ce n'est pas nécessaire. Tout le processus peut se dérouler par courrier.

Q. Est-il nécessaire de se rendre au Bureau des marques de commerce pour faire une demande d'enregistrement?

R. Environ un an entre la date de la demande et l'enregistrement de la marque. Néanmoins, chaque demande est examinée selon ses propres mérites et peut faire l'objet d'une opposition ou rencontrer d'autres obstacles, de sorte que cette période peut varier.

Q. Combien de temps cela prend-il avant que la marque soit enregistrée?

R. Non, le propriétaire a la responsabilité de contrôler l'emploi de sa marque de commerce et de prendre toutes les mesures nécessaires. L'enregistrement d'une marque de commerce constitue une présomption légale de propriété et facilite le recours aux tribunaux.

Q. Le Bureau des marques de commerce me protégera-t-il si une autre personne commence à utiliser ma marque enregistrée?

Q. Le Bureau des marques de commerce me donnera-t-il son opinion sur un projet de marque, ou me dira-t-il si je devrais ou non obtenir la protection de la marque de commerce?

R. Non, le Règlement interdit au Bureau d'indiquer si une marque de commerce peut être enregistrée avant qu'une demande officielle n'ait été déposée. A l'instar de toute autre question juridique, l'intéressé devrait consulter un agent dûment qualifié pour déterminer si une protection légale s'impose.

Q. Qu'arrive-t-il si deux particuliers ou deux compagnies font une demande d'enregistrement pour la même marque de commerce?

R. Le Bureau des marques de commerce déterminera lequel des requérants a la priorité et a droit à l'enregistrement.

Q. Une marque de commerce peut-elle être enregistrée si le requérant meurt pendant l'examen de sa demande?

R. Oui, la marque sera considérée comme faisant partie des biens du requérant et sera cédée à ses héritiers.

Q. Des étrangers peuvent-ils faire enregistrer leurs marques de commerce au Canada?

R. Oui, (a) si la marque de commerce est utilisée ou doit être utilisée au Canada, ou (b) si la marque de commerce est enregistrée et utilisée dans le pays d'origine.

2. Puis-je rédiger ma propre demande de marque de commerce?

Q. Doit-on ajouter des dessins ou des illustrations?

R. Oui, n'importe qui peut remplir une

R. Si la marque de commerce comporte

demande. Toutefois, comme la rédaction d'une demande de marque et la procédure peuvent être complexes et qu'il y a attribution d'un droit légal, il est conseillé au requérant de consulter un agent spécialement entraîné et autorisé à pratiquer devant le Bureau canadien des marques de commerce. Ses services seront indispensables si la marque doit être enregistrée à l'étranger.

Q. Que puis-je faire si ma demande est (a) refusée par le Bureau ou (b) contestée par quelqu'un d'autre suite à la publication de ma demande dans le Journal des marques de commerce?

R. a) Le requérant peut faire appel de la

Q. Quels documents dois-je soumettre pour faire enregistrer une marque de commerce?

R. Vous devez soumettre une demande suivant le format prescrit et illustré dans le Règlement sur les marques de commerce. Il n'existe aucun formulaire de demande déjà imprimé.

Q. Quels sont les frais d'enregistrement d'une marque de commerce?

R. Lors du dépôt de la demande, des frais de \$100 sont exigés. Si vous produisez votre demande par l'intermédiaire d'un agent, ses honoraires seront naturels-ment en supplément.

Q. Où puis-je obtenir un exemplaire du Règlement et de la Loi sur les marques de commerce?

R. Au Centre d'édition, Approvisionnement et Services Canada, Ottawa K1A 0S9.

R. Cela dépendra du type de recherche. Si c'est dans le but de déposer une demande de marque de commerce, il serait souhaitable de demander à un agent de le faire; comme il a été dit précédemment, le dépôt d'une demande peut être une entreprise difficile et compliquée et une personne inexpérimentée n'aura peut-être pas conscience de toute la portée de ce qu'elle découvre.

recherches?

Q. Devrais-je effectuer moi-même mes

R. Non, toute personne peut gratuitement consulter les archives.

Q. Doit-on payer pour consulter les archives du Bureau des marques de commerce?

Q. Quel sujet est-il interdit d'utiliser dans une marque de commerce?

R. Les armoiries de la famille royale, les insignes et écussons de la G.R.C. et des Forces armées canadiennes, la Croix Rouge, le Croissant rouge, ni aucun autre symbole national ne peut être utilisé dans une marque de commerce, pas plus qu'une devise morale ou choquante.

10

Q. Qu'est-ce qu'une marque de certification?

R. Une marque de certification est une sorte de marque de commerce qui distingue les marchandises ou services qui sont d'une norme définie. Un bon exemple est le symbole « Woolmark » apposé sur les vêtements pour indiquer qu'ils sont faits en laine.

11

Q. Qu'est-ce qu'un nom commercial?

R. Un nom commercial est le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse d'une corporation, d'une société ou d'un particulier.

12

Q. Quelle différence y a-t-il entre une marque de commerce et un nom commercial?

R. Une marque identifie les produits ou les services utilisés sous sa protection. Un nom commercial identifie une compagnie ou une entreprise.

13

Q. Puis-je faire enregistrer un nom commercial en vertu de la Loi sur les marques de commerce?

R. Oui, à la condition qu'il soit aussi utilisé en tant que marque de commerce.

Q. Qui peut obtenir une marque de commerce?

R. Compagnies, particuliers, sociétés, syndicats et associations légales peuvent faire enregistrer leurs marques d'identification pour des produits ou des services pourvu qu'ils répondent aux exigences de la Loi.

15

Q. Dois-je utiliser ma marque de commerce?

R. Oui et non; l'une des conditions d'enregistrement est que la marque de commerce doit être utilisée en association avec les produits et services avant d'être enregistrée. Toutefois, une demande d'enregistrement peut être déposée sur la base de l'emploi projeté avant que la marque n'ait véritablement servi.

16

Q. Puis-je vendre ou céder ma marque de commerce?

R. Oui, vous pouvez vendre ou céder les droits à une marque, enregistrée ou pas, avec ou sans la clientèle qui s'y rattache. Toutefois, tout changement de propriété ou cession d'une marque enregistrée devrait être enregistré auprès du Régistrateur des marques de commerce.

17

Q. Comment puis-je faire enregistrer ma marque de commerce?

R. Une demande d'enregistrement doit être déposée au Bureau du registraire à Hull K1A 0E1; les renseignements nécessaires seront envoyés sur demande ou sont disponibles au Bureau des marques de commerce à la Place du Portage, rue Victoria, Hull (Québec).

- Q.** *Qu'est-ce qu'une marque de commerce?*
- R.** Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin, ou les trois à la fois, qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme d'autres produits ou services offerts sur le marché.

- Q.** *Quelle différence y a-t-il entre la marque de commerce et le droit d'auteur, le dessin industriel et le brevet?*

- R.** Le droit d'auteur protège les œuvres originales littéraires, musicales, dramatiques et artistiques. L'œuvre se trouve protégée pendant toute la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort.
- Le dessin industriel touche la décoration originale de tout article ou produit fabriqué. Cela comprend toute réalisation esthétique: forme, traits ou décoration. Des éléments fonctionnels ou utilitaires ne peuvent faire l'objet d'un dessin industriel mais plutôt d'une demande de brevet. La durée de la protection d'un dessin industriel s'étend sur 5 ans et peut être renouvelée une fois, pour 5 autres années.
- Le brevet a trait aux inventions, c'est-à-dire aux procédés nouveaux et utiles, machines, fabrications, compositions de matière ou toute amélioration qui peut être utile. Un brevet est accordé par le gouvernement du Canada et donne à l'inventeur le droit d'interdire aux autres de fabriquer, utiliser ou vendre son invention au Canada, pour une période de 17 ans, mais il doit, en échange, divulguer intégralement son invention.

- Q.** *Combien de temps une marque de commerce est-elle valide?*

- R.** Une marque de commerce est enregistrée pour une période de 15 ans à dater du jour de l'enregistrement.

- Q.** *Une fois que j'ai fait enregistrer ma marque de commerce, dois-je consentir d'autres frais pour la maintenir en vigueur?*
- R.** Aucun autre droit n'est nécessaire pendant les 15 ans suivant l'enregistrement. Si toutefois vous désirez ensuite le renouveler pour une nouvelle période de 15 ans, vous devrez payer des frais de prorogation.

- Q.** *Peut-on prolonger une marque de commerce?*

- R.** Elle peut être renouvelée, indéfiniment, tous les 15 ans.

- Q.** *Dois-je faire enregistrer ma marque de commerce?*

- R.** Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé car l'enregistrement est le premier titre de propriété de la marque, et elle est ainsi plus facile à protéger.

- Q.** *Existe-t-il des marques de commerce non enregistrées?*

- R.** Oui, ceux qui n'ont pas enregistré leur marque de commerce et qui ont laissé le droit coutumier établir leurs privilèges ont ce qu'on appelle une marque de commerce non enregistrée. Ils peuvent se faire inscrire n'importe quand, pourvu qu'ils répondent aux exigences de la Loi sur les marques de commerce.

- Q.** *Est-ce qu'une marque de commerce enregistrée au Canada est reconnue à l'étranger?*

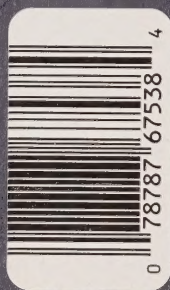
- R.** Non, les droits exclusifs du propriétaire d'une marque de commerce enregistrée se limitent au Canada. Si votre produit ou service est vendu à l'étranger, vous devriez considérer l'enregistrement de votre marque dans ces pays.


© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1979
N° de cat. RG 43-12/1979
ISBN 0-662-50492-5

Questions et réponses
concernant les
marques de commerce

Marques de commerce: Questions et réponses





Oxford 
GESSITE 10%
MADE IN U.S.A.